

進歩性に関する、判決の傾向と特許庁審査基準等との対比

平成 28 年度特許委員会 進歩性検討チーム

桑城 伸語, 黒田 博道, 奥田 誠, 帯包 浩司, 中田 雅彦,
井川 靖之, 佐藤 大輔, 新井 宏, 京村 順二, 武田 健志,
雨宮 康仁, 江間 晴彦, 斎藤 俊平, 中嶋 裕昭, 吉井 健晴

要 約

本稿は、平成 28 年度特許委員会において、進歩性について、直近の審決取消判決に係る裁判例を網羅的に分析し、特許庁の審査基準等と対比、考察した結果を報告するものである。

特許委員会では、これまで、2008 年以降の進歩性・記載要件が争点となった審決取消判決を網羅的に分析して、近年の裁判所の判断傾向を見出した。平成 28 年度特許委員会では、これまでに見出した裁判所の傾向を踏まえて、平成 27 年 10 月 1 日付け改訂の特許・実用新案審査基準、特許・実用新案審査ハンドブック、および同ハンドブックに掲載の審判決例を網羅的に分析し、内容の検討、改定の必要性、事例の追加等について検討を行った。

本稿は、その成果として、「進歩性」に関して、審査基準等の理解を助けるために有益な情報、事例等を報告する。

なお、本稿は、日本弁理士会正副会長へ提出した答申書に基づくものであり、報告内容の全文は会員向け電子フォーラムに掲載しているため、会員はぜひそれらを概観して頂きたい。

・特許委員会答申書掲載 URL (電子フォーラム)

https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1 & br_serial=5 & br_sub_serial=102 & sortOrder=0 & view_id=13053

目次

1. 背景
2. 本願発明 (本件発明) の認定
3. 引用発明の認定
4. “動機付け” について
5. 周知・慣用技術
6. 阻害要因
7. 設計変更等
8. 有利な効果

析し、内容の検討、改定の必要性、事例の追加等について検討を行った。

本稿では、その成果として、「進歩性」における各論点、「本願発明 (本件発明) の認定」、「引用発明の認定」、「動機付け」、「周知・慣用技術」、「阻害要因」、「設計変更等」及び「有利な効果」に関して、それぞれ、審査基準等の理解を助けるために有益な情報、事例等を報告する。

1. 背景

特許委員会は、これまでの活動において、2008 年以降の進歩性・記載要件が争点となった審決取消判決を網羅的に分析して、近年の裁判所の判断傾向を見出した。

平成 28 年度は、これまでに見出した裁判所の傾向を踏まえて、平成 27 年 10 月 1 日付け改訂の特許・実用新案審査基準、特許・実用新案審査ハンドブック、および同ハンドブックに掲載の審判決例を網羅的に分

2. 本願発明 (本件発明) の認定

現行審査基準は、まず、「請求項に係る発明は、請求項の記載に基づいて認定する。」と記載された上で、「明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈する。」と記載されている。

発明の新規性あるいは進歩性を考える際に、「特許請求の範囲の認定に際して、発明の詳細な説明及び図

面を参酌して行っている」判例が多い。

従って、「本願発明の認定」を行うにあたって、「請求項に係る発明は、請求項の記載に基づいて認定する。」が前提であるとともに、「明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載されている用語の意義（技術的意義）を解釈する。」と考えられていることが、審査基準から読み取れる。

例えば、下記の平成 20 年(行ケ)第 10188 号の判決に見られるように、「用語の意味（技術的意義）」が不明な時には、解釈を発明の詳細な説明に求めることが裁判において普通に行われている。

・平成 20 年(行ケ)第 10188 号

「本願発明のライナーは「崩壊可能」とされているところ（請求項 1）、「崩壊可能」は日本語として一義的な意味を有するものではない。

そして、本願明細書において崩壊可能の用語をライナーの側壁に関し使用する場合には、手の圧力など、適度な圧力を加えることにより変形でき、基部に向かって押すことができるものの側壁が破壊しない状態を意味する（上記ア(イ)摘記④）と定義されている。またライナーは、支持しなくても延在して直立した状態で立つことができる旨が記載されている（同⑧）。

そうすると、本願発明のライナーは、手の圧力などの人為的な圧力を加えない限り、側壁は変形せずに収納容器の形状を保つ性質を有するものであり、自立構造（自立性ないし保形性）を有するものといえる。この性質を有することにより、本願発明のライナーは、非使用時の保管・内容物の充填が容易であり、また内容物を充填したまま単なる収納容器として使用出来ると共に、使用後に廃棄する必要があるときは、側壁が割れたり裂けるなどの破壊をすることなく、手で押しつぶして崩壊させ、廃棄に要する空間を少なくできる等の意義を有するものと認められる。

同様の傾向は、他にも、
平成 21 年(行ケ)第 10179 号
平成 22 年(行ケ)第 10162 号
平成 21 年(行ケ)第 10136 号
平成 23 年(行ケ)第 10221 号
平成 23 年(行ケ)第 10228 号
平成 23 年(行ケ)第 10253 号
平成 23 年(行ケ)第 10221 号

平成 23 年(行ケ)第 10266 号
平成 23 年(行ケ)第 10273 号
平成 23 年(行ケ)第 10358 号
平成 24 年(行ケ)第 10166 号
平成 24 年(行ケ)第 10239 号
平成 25 年(行ケ)第 10245 号
平成 26 年(行ケ)第 10044 号
平成 24 年(行ケ)第 10239 号
平成 26 年(行ケ)第 10095 号
平成 26 年(行ケ)第 10044 号
等で判示されている。

3. 引用発明の認定

3. 1. 引用発明を認定する際の後知恵について

引用発明を認定する際の後知恵については、旧審査基準では記載されていなかったが、現行審査基準には、新たに以下のように規定されている。

第Ⅲ部第 2 章第 3 節 3. 3 留意事項

審査官は、請求項に係る発明の知識を得た上で先行技術を示す証拠の内容を理解すると、本願の明細書、特許請求の範囲又は図面の文脈に沿ってその内容を曲解するという、後知恵に陥ることがある点に留意しなければならない。引用発明は、引用発明が示されている証拠に依拠して（刊行物であれば、その刊行物の文脈に沿って）理解されなければならない。

審査ハンドブックには、「後知恵」に関する審判決例として、1 事件（平成 18 年(行ケ)第 10211 号）が掲載されている。過去の審判決例を検証したところ、本願発明の課題と引用発明の課題との差異を考慮することなく、形式的な記載のみに基づいて引用発明を認定した審決の判断を否定した裁判例（平成 20 年(行ケ)第 10196 号、平成 24 年(行ケ)第 10233 号、平成 24 年(行ケ)第 10241 号）が認められた。これらの裁判例は、引用発明を認定する際の後知恵に関する現行審査基準の記載を理解する上で実務上有益であると思われる。

・平成 20 年(行ケ)第 10196 号

…審決は、上記合例 3（段落【0042】）のポリイミド樹脂（A3）について、甲 1 公報の段落【0013】にはジアミンとして使用可能なものとして 2,2-ビス [4- (4-アミノフェノキシ)フェニル] プロパンが挙げられていることから、合例 3 の

ポリイミド樹脂 (A3) の 2,2-ビス (4-アミノフェノキシフェニル) プロパンをこれと置換することができるとして、甲 1 公報にはポリイミド樹脂をポリイミド F の構成とする発明が開示されている旨認定する。

しかし、上記段落【0012】ないし【0013】に多数挙げられたジアミンは「ダイボンド時の熱処理を従来の銀ペーストと同じように比較、的低温で行うことができ、かつ、熱時接着力の高いダイボンド用導電性接着フィルム」(段落【0004】)を製造するためのポリイミド樹脂に係るモノマー組成として置換可能であるとしても、リフロックラックの防止等、これとは異なる目的ないし課題を有する本件発明のジアミンに係るモノマー組成として置換可能であるか否かは甲 1 公報の開示するところではなく、審決がこれを置換可能とした根拠は不明といわざるを得ない。

また、上記合成例 3 においては、ポリイミド F と同様のモノマー組成に加えて、ジアミンに係るモノマー組成として 3,3', 5,5' -テトラメチル-4,4' -ジアミノジフェニルメタンが、テトラカルボン酸二無水物に係るモノマー組成としてベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物が挙げられているにもかかわらず、審決の上記認定においてはこれらの合成要素が捨象されており、その根拠もまた不明といわざるを得ない。

そうすると、甲 1 公報と本件明細書におけるポリイミド樹脂を比較するに当たり、それらのモノマー組成の差異を捨象することは許されないというべきであって、ジアミンの一種であるとの共通性ないしテトラカルボン酸二無水物の一部が合致することのみを根拠として甲 1 公報の合成例 3 のポリイミド樹脂がポリイミド F に等しいものと認定することは、誤りといわざるを得ない。

・平成 24 年(行ケ)第 10233 号

引用例 1 には、…特許請求の範囲の請求項 1 及び実施例の記載によれば、溶解性ガラスとして「 P_2O_5 を含む燐酸塩系ガラス」のみが記載され、他の溶解性ガラスの記載はない。請求項 1 には、溶解性ガラスは、形状、最長径、金属イオンの含有量などと共に、 P_2O_5 の含有量が特定されており、発明の詳細な説明には、溶解性ガラスの形状及び組成を厳選した旨の記載がある(段落【0012】)。

以上によると、引用例 1 の請求項 1 及び実施例 1 において、溶解性ガラスとして硼珪酸塩系ガラスを含んだ技術に関する開示はない。したがって、請求項 1 及び実施例 1 に基づいて、引用例 1 発明について「硼珪酸塩系の溶解性硝子から

なる硝子水処理材」であるとした審決の認定には誤りがある。

被告は、引用例 1 の発明の詳細な説明中に「本発明で使用する溶解性ガラスは、硼珪酸塩系及び燐酸塩系の内、少なくとも 1 種類である」(段落【0006】)との記載があることを根拠として、引用例 1 に硼珪酸塩系ガラスが開示されていると主張する。

前記のとおり、引用例 1 の請求項 1 では、溶解性ガラスを燐酸塩系ガラスに限定している以上、上記記載から、硼珪酸塩系ガラスが示されていると認定することはできない(請求項 2 では「硝子物」の組成は限定されておらず、上記記載は、請求項 2 における「硝子物」に関する記載であると解することができる。)

次に、被告は、引用例 1 の発明の詳細な説明によると、引用例 1 発明の溶解性ガラスは、従来技術である乙 1 文献に記載された溶解性ガラスを前提とする発明であり、乙 1 文献には、実施例として、硼珪酸塩系ガラスと燐酸塩系ガラスが記載されている…と主張する。

引用例 1 には、引用例 1 に先立つ従来技術として、乙 1 文献が挙げられており(段落【0003】)、同文献には、水溶性ガラスとして、硼珪酸塩系ガラスと燐酸塩系ガラスの両者が記載されているが、そのような文脈を根拠として、溶解性ガラスを燐酸塩系ガラスに限定した引用例 1 発明の「溶解性ガラス」について、硼珪酸塩系ガラスと燐酸塩系ガラスの両者を共に含むと理解することは無理があり、採用できない。

・平成 24 年(行ケ)第 10241 号

刊行物 1 の実施例の記載から、そこに記載の発明の目的を達成するためには、針刺し止栓は、止栓本体の成形時に針刺部分を針の針刺方向に撓ませて成形されたものであることが必要と解される。

したがって、刊行物 1 に記載された発明の構成は、針を差し込む部分であり熱可塑性合成樹脂弾性体で作られた針刺部分と、針刺部分の材料より剛性が高く、針刺時の応力が外部に伝播することを防止し、かつ、針刺部分を区画するための外周部分を有した止栓本体とを有する針刺し止栓において、熱可塑性合成樹脂弾性体が、重量平均分子量で 15 万以上のスチレン・共役ジェンブロック共重合体の水素添加物であって共役ジェンがイソプレン及びブタジエンから選択される 1 種以上であるベースポリマー 100 部に対して、パラフィン系オイルを 50~300 部、ポリオレフィン樹脂を 10~50 部配合した組成物であって、当該組成物の JIS (DURO) の A 硬度

が20~70である針刺し止栓であり、かつ、針刺部分を射出成形した後、射出成形金型のキャビティに針刺部分を隙間を有して載置し、射出成形金型と針刺部分とで区画され隙間を除いたキャビティに、止栓本体の材料である熱可塑性合成樹脂の溶融樹脂を射出して止栓本体を成形することにより、針刺部分を針の針刺方向に撓ませて成形した針刺し止栓である。

審決が認定した引用発明における「重量平均分子量が20万~40万であるスチレン・エチレン・ブチレン・スチレンブロック共重合体」は、上記認定の構成「重量平均分子量で15万以上のスチレン・共役ジエンブロック共重合体の水素添加物であって前記共役ジエンがイソプレン及びブタジエンから選択される1種以上であるベースポリマー」に包含されるものではあるが、前記のとおり、刊行物1に記載された発明が十分な液漏れ性能等の確保といった目的を達成するためには、止栓本体の成形時に針刺部分を針の針刺方向に撓ませて成形されたものであることが必要と解されるのに対し、補正発明では針刺部分を撓ませることは前提とされていないという点で技術思想が異なるものであり、このような差違を考慮しないまま上記認定の構成に包含されるからといて、その中の特定の構成を引用発明として認定するのは相当ではない。原告主張の取消事由もこの趣旨をいうものと理解することができる。

3. 2 刊行物に記載された発明の認定について

現行審査基準には、「刊行物に記載された発明」に関して、以下の記載がある。

(1) 刊行物に記載された発明

「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。審査官は、これらの事項から把握される発明を、刊行物に記載された発明として認定する。刊行物に記載されているに等しい事項とは、刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項をいう。

審査官は、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができない発明を「引用発明」とすることができない。そのような発明は、「刊行物に記載された発明」とはいえないからである。

また、現行審査基準には、「技術常識」に関して、以下の記載がある。

(注1) 「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を含む。)又は経験則から明らかなる事項をいう。したがって、技術常識には、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法、技術上の理論等が含まれる。当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文献の数のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断される。

ここで、「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、以下のようなものをいう。

(i) その技術に関し、相当多数の刊行物(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.1参照)又はウェブページ等(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.2参照)(以下この章において「刊行物等」という。)が存在しているもの

(ii) 業界に知れ渡っているもの

(iii) その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているもの

「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。

(注2) 「技術水準」とは、先行技術のほか、技術常識その他の技術的知識(技術的知見等)から構成される。

今回、審査ハンドブックに掲載されていない過去の審判決例を調査したところ、「刊行物に記載された発明」の認定に関して、

(1) 特許文献の明細書と図面の記載から技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項から把握される発明を、刊行物に記載された発明として認定した事例(平成25年(行ケ)第10155号)と、

(2) 刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌することにより刊行物に記載されているに等しい事項を導き出すにあたって、本願の明細書に記載されている事項を参酌することを認めないとした事例(平成25年(行ケ)第10163号、平成26年(行ケ)第10107号)

が見受けられた。

(1)については、明細書の文言からは特定できない構成について、明細書の添付図面の描写と技術常識に基づいて特定した上で、刊行物に記載された発明として認定している。この事例は、刊行物に記載された発

明を認定する基礎として、刊行物に記載されている文言そのものに限らず、図面等の描写から導き出される事項も用いられ得ることを明確に判示している点で、現行審査基準の理解を助けるものといえる。

(2)については、本願の明細書に記載されている事項は、本願の出願時に当業者に公知の内容ではないから、これを参酌して刊行物に記載されているに等しい事項を導き出すことはできない、というものである。この点について、酸化ベリリウム事件の最高裁判決(昭和51年(行ツ)第9号)によれば、特許出願当時の技術水準を認定するにあたって、出願後に頒布された刊行物(すなわち、本願の出願時にいまだ公知でない刊行物)を用いること自体は許されるものである。しかしながら、本願の明細書に記載されている事項は、本願発明の発明者の認識を示しているに過ぎず、必ずしも当業者の一般的な認識を示すものではないから、技術常識ということはできず、上記の事例の判示は妥当なものといえる。これらの事例は、刊行物に記載された発明を認定する際の「技術常識」として、他の刊行物等には記載されておらず、本願の明細書にのみ記載されている事項を用いることができないことを明確に判示している点で、現行審査基準の理解を助けるものといえる。

・平成25年(行ケ)第10155号

以上①～③の点からみて、引用発明の軸受パイプ41は、サイドフレーム部材21に沿った方向に配設されている軸を介して軸受ブロック42に枢着されていると認定するのが相当であり、前記明細書(訳文)の記載を前提として、引用例の図面に接した当業者も、そのように理解するものといえる。

これに対して被告は、引用例の図面が説明図にすぎず正確なものではない旨を主張する。しかしながら、引用例の図面は、図面1(Fig.1)をみても明らかなように、かなり写実的なものであり、形状、寸法、配置等に正確性を欠く模式図のよ様な類のものとはいえず、当業者が上記認定のとおり理解することの妨げになるようなものではない。しかも、引用例における文言上の記載とも矛盾するものではないから、被告の上記主張は、採用することができない。

・平成25年(行ケ)第10163号

「審決の認定判断は、甲1発明1の内容を解釈するために本件特許明細書の記載を参酌しているところ、本件優先日時点においては本件特許明細書は未だ公知の刊行物とはなっておらず、当業者においてこれに接することができない以上、甲1発明1の内容を解釈するに当たり、本件特許明細書の記載事項を参酌することができないことは明らかである。

・平成26年(行ケ)第10107号

しかしながら、本件出願前に甲15に接した当業者は、本件出願後に公開された本件明細書の記載事項を参酌して甲15記載の保護素子の外部ケースの構造を理解することはない。また、本件明細書に従来技術として記載されている事項は、本件出願の発明者が従来技術として認識していたことを意味するが、そのことから直ちに本件出願時の当業者も同様に従来技術として認識していたものと認めることはできない。」

4. “動機付け”について

“動機付け”に関しては、審査基準第三部第二章第2節のうち、p4「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」欄において、下記(1)～(4)の観点別に説明されている。

3. 1. 1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け

主引用発明(A)に副引用発明(B)を適用したとすれば、請求項に係る発明(A+B)に到達する場合(注1)には、その適用を試みる動機付けがあることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。

主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無は、以下の(1)から(4)までの動機付けとなり得る観点を総合考慮して判断される。審査官は、いずれか一つの観点に着目すれば、動機付けがあるといえるか否かを常に判断できるわけではないことに留意しなければならない。

- (1) 技術分野の関連性
- (2) 課題の共通性
- (3) 作用、機能の共通性
- (4) 引用発明の内容中の示唆

このように、現行審査基準に記載されている“動機

付け”は、「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」のみである。

附属書 D（審判決例集）では、動機付けに関する判決例のほかに、「48 本願発明と主引用発明との間での技術分野や課題の関係について指摘した上で、その主引用発明に基づく論理付けを試みることにについて」欄を設けて、判決例を 3 件（平成 20 年（行ケ）第 10305 号，平成 22 年（行ケ）第 10237 号，平成 24 年（行ケ）第 10305 号）例示している。

この欄の判決例は、審査基準第Ⅲ部第 2 章第 2 節 3.3「進歩性の判断における留意事項」(2) 欄（後記参考 1 枠内参照）の記載に対応する判決例である。

また、「48-1 主引用発明と副引用発明との間の課題と、本願発明と主引用発明との間の課題の関係について」欄にも、判決例を 1 件（平成 23 年（行ケ）第 10298 号）例示している。

この欄の判決例は、第 2 節 3.3「進歩性の判断における留意事項」(2) 欄（後記参考 1 枠内参照）の記載に対応する判決例である。

一方、旧審査基準（平成 27 年 9 月までの審査に適用：後記枠内参照）においては、“動機付け”を「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」に限定して捉えてはいない。

引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。その結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない。

旧審査基準では明確には記載されていないが、主引用発明と副引用発明との関係のみならず、本願発明と主引用発明との関係、本願発明と副引用発明との関係などを含めて、“動機付け”を記述していると解される。

即ち、旧審査基準から現行審査基準に切り替わった際に、“動機付け”に関しては、その記載内容が狭められたと言える。

しかし、審決取消訴訟の判決においては、進歩性の有無判断に当たり、「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」に関する検討のみならず、本願発明と主引用例との関係（主引例適格性）、本願発明と副引例との関係（副引例適格性）などについても検討した上で、論理付けの適否を判断している場合が散見される。

4. 1 主引例適格性について

(1 A)（本願発明と主引用発明との）技術分野の関連性：9 件

(2 A)（本願発明と主引用発明との）課題の共通性：14 件

(3 A)（本願発明と主引用発明との）作用、機能の共通性：11 件

(4 A) 主引用発明の内容中の示唆：6 件

以上のように、「主引例と副引例との組合せ」による進歩性判断事案の中には、(1A)-(4A)の観点により主引例適格性を検討している判決例が、多数存在する。

4. 2 副引例適格性について

(1 B)（本願発明と副引用発明との）技術分野の関連性：2 件

(2 B)（本願発明と副引用発明との）課題の共通性：3 件

(3 B)（本願発明と副引用発明との）作用、機能の共通性：4 件

(4 B) 副引用発明の内容中の示唆：1 件

以上のように、「主引例と副引例との組合せ」による進歩性判断事案の中には、(1B)-(4B)の観点により副

* 旧審査基準 *

2. 4 進歩性判断の基本的な考え方

(1) 進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。

(2) 具体的には、請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。例えば、請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうかを検討したり、あるいは、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する。また、

引例適格性を検討している判決例も、少なからず存在する。

4. 3 主副組合せ適格性（主引用発明に副引用発明を適用する動機付け）

（1）（主引用発明と副引用発明との）技術分野の関連性：5件

（2）（主引用発明と副引用発明との）課題の共通性：11件

（3）（主引用発明と副引用発明との）作用、機能の共通性：12件

（4）（主引用発明、副引用発明における）引用発明の内容中の示唆：10件

当然ながら、「主引例と副引例との組合せ」による進歩性判断事案の中には、(1)-(4)の観点により主副組合せ適格性（動機付け）を検討しているものも、少なからず存在する。従ってこの点を現行の審査基準に記載したことは妥当である。

以上のように、「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」のみならず、主引例適格性、副引例適格性、主副組合せ適格性等の各適格性を審査基準で取り上げるのが好ましいと考える。また、各適格性の各観点等に対応した判決例を示すのが好ましいと考える。

一方、弁理士においては、審査基準の記載に拘わらず、進歩性有無の判断、拒絶対応、異議申立・無効審判の請求あるいは応答の際に、現行審査基準に記載の「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」に加えて、主引例適格性などの各適格性についても検討し、その主張に役立てるべきである。

5. 周知・慣用技術

現行審査基準では、旧審査基準に対して実質的に以下の点が追加されている。

周知技術であるという理由だけで、論理付けができるか否かの検討（その周知技術の適用に障害要因がないか等の検討）を省略してはならない点

当委員会が検討した、平成20年(行ケ)第10345号、平成21年(行ケ)第10412号、平成23年(行ケ)第10316号、平成24年(行ケ)第10126号、平成23年(行ケ)第10425号、等の判決例からすると、裁判所は、周

知例（多くは公開公報等の刊行物）から周知技術を認定する場合においても、刊行物から主引用発明や副引用発明を認定する場合と同様に、構成の違いはもちろんのこと、技術的課題や前提の相違を考慮する傾向が窺える。

現行審査基準には、周知技術を適用する場面において、その論理付けができるか否かの検討を省略してはならないことが示されているものの、周知技術を適用する以前の問題として、刊行物から周知技術を認定する際の留意点は明示されていない。

また、審査ハンドブックには、以下の3つの標題で周知技術に関する判決例が掲載されているものの、周知技術の認定に焦点が当てられた判決例は見当たらない。

- ・「引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）について」
- ・「周知技術を適用する際の論理付けについて」
- ・「複数の分野にまたがる周知技術を認定し進歩性を判断することの可否について」

たとえば、「複数の分野にまたがる周知技術を認定し進歩性を判断することの可否について」との標題で掲載されている平成17年(行ケ)第10523号は、周知例が種々の分野において採用されている事実を根拠にして、その周知例を引用例に適用する際の障害事由が存在しないと判断された事案であるから、周知技術の認定方法が直接に争われた事案ではない。

しかし、周知技術の認定の問題は、引用発明の認定の問題として整理することも可能である。

審査基準は、引用発明の認定に関して、以下の基準を示す。

第Ⅲ部第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方

3. 引用発明の認定

3. 3 留意事項

引用発明は、引用発明が示されている証拠に依拠して（刊行物であれば、その刊行物の文脈に沿って）理解されなければならない。

また、特許・実用新案審査ハンドブックには、引用発明の認定に関して、以下のとおりに記載されている。

3214 引用発明の認定に関する留意事項

(1) 審査官は、刊行物等の一部の記載のみから、合理的な根拠無く、引用発明を認定してはならない。

(2) 審査官は、刊行物等に記載されている発明の内容を、その構成のみによって判断せず、解決すべき課題、技術分野等の観点についても考慮して判断する。

周知技術の認定方法が争点となった判決例の判示からすれば、これらの審査基準および特許・実用新案審査ハンドブックに記載の点は、刊行物から周知技術を認定する際にも考慮すべきものと理解するのが妥当であろう。また、審査ハンドブックには、周知技術の認定に関して参考となる判決例を掲載することが望ましいのではないかと。

6. 阻害要因

阻害要因を考慮した進歩性の判断基準は、現行審査基準の第III部 第2章 第2節にて「3.2.2. 阻害要因」と題して第10頁～第13頁に説明されている。

具体的には、現行審査基準では副引用発明を主引用発明に組合せることに関する阻害要因の判断（以下では、便宜的に「第1判断パターン」と称す）と、かかる組合せに依拠しない阻害要因の判断（以下では、便宜的に「第2判断パターン」と称す）とが示されている。

現行審査基準では、副引用発明を主引用発明に組み合わせるといった引例同士の組合せに関する阻害要因判断の「第1判断パターン」は、具体的な例示（例1～例4）を挙げて説明に多くを割いている（「第1判断パターン」の記載は「3.2.2. 阻害要因」において約8割を占めている）。その一方、引例同士の組合せに依拠しない阻害要因判断の「第2判断パターン」は、具体的な例示はなく、一般的な説明がなされているにすぎない。

しかし、下記表1, 2を俯瞰すると、第2判断パターンに依拠して阻害要因が判断された裁判例は、第1判断パターンに依拠したものとそれほどひけを取らない数であることが分かる。第1判断パターンは、引例同士の組合せに係る阻害要因であり、発明の進歩性が議論される際の阻害要因としてオーソドックスな感が強いと認識されるが、第2判断パターンも実際の現場では多いことがうかがえる。

(表1)

第1判断パターンに該当する裁判例	
平成20(行ケ)10431	平成23(行ケ)10358
平成21(行ケ)10179	平成23(行ケ)10425
平成21(行ケ)10265	平成24(行ケ)10126
平成22(行ケ)10038	平成24(行ケ)10205
平成22(行ケ)10104	平成24(行ケ)10232
平成22(行ケ)10184	平成25(行ケ)10089
平成22(行ケ)10345	平成25(行ケ)10229
平成22(行ケ)10351	平成25(行ケ)10234
平成22(行ケ)10357	平成25(行ケ)10259
平成23(行ケ)10022	平成26(行ケ)10132
平成23(行ケ)10056	

(表2)

第2判断パターンに該当する裁判例	
平成19(行ケ)10095	平成24(行ケ)10018
平成22(行ケ)10282	平成24(行ケ)10358
平成22(行ケ)10407	平成24(行ケ)10370
平成23(行ケ)10237	平成25(行ケ)10242
平成23(行ケ)10320	平成25(行ケ)10245
平成23(行ケ)10389	平成26(行ケ)10020

(2012年, 2013年, 2015年度委員会での検討事例を分類。)

実際の裁判例を加味しながら第1判断パターンのみならず第2判断パターンに対しても理解を深めることを行くと、“阻害要因”に関する現行審査基準の考え方がよりの確に把握できるようになるものと考えられる。つまり、第2判断パターンに依拠した裁判例が少なからず存在することを念頭において現行審査基準の理解に努めれば、“阻害要因”について実務上より有益な指針を得ることができるものと考えられる。

7. 設計変更等

現行審査基準では、設計変更等の(i)～(iv)類型が挙げられている。

- (i) 一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適材料の選択
- (ii) 一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好適化
- (iii) 一定の課題を解決するための均等物による置換
- (iv) 一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用

現行審査基準では、旧審査基準に対して実質的に以

下の点に変更されている。

- (1) 設計変更等とされる例が変更されている点
- (2) 設計変更等は主引用発明に副引用発明を適用する際にも考慮される点

審査ハンドブックには、設計変更等とされる裁判例が多数掲載されているものの、各裁判例が設計変更等の(i)～(iv)類型のいずれに該当するのかが明確でないため、審査ハンドブックを参照したとしても、設計変更等の理解を深めることが難しいといえる。

このため、各裁判例と設計変更等の(i)～(iv)類型等との対応関係を提示した内容を踏まえて、審査基準の考え方を理解すれば、実務上有益であると考えられる。

設計変更等の(i)～(iv)類型には、『一定の課題を解決するための』との文言が付加されており、設計事項等に該当するか否かを判断する際には、「課題」が考慮されることが明示されている。このため、設計変更等と判断された事案について、解決する「課題」が異なると主張することは有効であると考えられる。

先行技術の単なる寄せ集めについては、審査ハンドブックに裁判例が掲載されておらず、具体的な適用が把握し難いと考えられる。このため、裁判例（平成23年（行ケ）第10148号）を踏まえて、審査基準の考え方を理解すれば、実務上有益であると考えられる。

審査ハンドブックには、主引用発明に副引用発明を適用する際に設計変更等が考慮されたケースとして、「容易の容易」について言及された平成26年（行ケ）第10079号が裁判例として挙げられている。

本裁判例（平成26年（行ケ）第10079号）が、動機付けではなく、設計変更に関する裁判例として挙げられている点を考慮すると、動機付けの論理展開が、二段階のステップとなってしまう場合、容易を重ねるのではなく、「容易」と「設計変更」との組み合わせによる論理展開を行うべきであることを示唆するために、本裁判例（平成26年（行ケ）第10079号）を取上げて挙げているとも考えられる。

8. 有利な効果

「有利な効果」は、審査基準において、進歩性が肯定される方向に働く要素の一つとして挙げられている。具体的に、現行審査基準には以下の記載がある。

第Ⅲ部第2章第2節 進歩性

3. 2 進歩性が肯定される方向に働く要素

3. 2. 1 引用発明と比較した有利な効果

(1) 引用発明と比較した有利な効果の参酌

請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果を有している場合は、審査官は、その効果を参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理付けを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。

しかし、引用発明と比較した有利な効果が、例えば、以下の(i)又は(ii)のような場合に該当し、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる。

(i) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合

(ii) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果と同質の効果であるが、際だって優れた効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合

進歩性判断における発明の「効果」の取り扱いに関しては、独立要件説（発明の容易想到性とは独立した要件であり、容易想到性が肯定された場合でも、予測できない顕著な「効果」により進歩性が認められるという説）と、評価障害事実説（当業者が容易に発明することができたことを否定する方向に働く評価障害事実であるという考え方）とがある。

本委員会では検討したところ、独立要件説に基づいた主張、すなわち、構成の容易想到性の議論とは離れて、「仮に構成が容易想到でも、顕著な効果がある」との主張によって、効果の顕著性のみによって進歩性が認められた裁判例は、見当たらなかった。

ただし、①構成が容易想到であると認定した上で、又は、②構成が容易想到であるか否かに関わらずという文脈で、発明の「効果」のみを理由として進歩性を認めた裁判例は極僅かに存在する（平成24年（行ケ）第10207号、平成23年（行ケ）第10018号）。

評価障害事実説に基づくと考えられる裁判例として、平成24年（行ケ）第10004号「シュープレス用ベル

ト事件」が、審査基準ハンドブック付属書 D に掲載されている。

一方、特許庁審判部「進歩性検討会報告書」124 頁(2007)に掲載された「進歩性の判断手順例」によると、進歩性判断における「効果」の位置付けは、独立要件説のように整理されている。

つまり、特許庁は、有利な効果について、独立要件説と評価障害事実説の両方の立場を取っている、と理解することもできる。

とすると、審査基準ハンドブック付属書 D に既に掲載されている評価障害事実説を裏付ける裁判例（平成 24 年(行ケ)第 10004 号) だけでは、審査基準ハンドブック付属書 D が特許庁の立場を十分に反映できているとは言えない。

よって、独立要件説に基づくと考えられる裁判例として、上述した 2 つの裁判例が審査基準ハンドブック付属書 D に追加されていれば、現行審査基準が特許庁の立場を十分に反映できていたと考える。

以上

(原稿受領 2017. 6. 29)

ヒット商品は こうして 生まれました!

平成28年
改訂版


JPAA
Information

ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれました!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。



◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jp までご一報ください。